

## POSTANOWIENIE

Dnia 20 kwietnia 2020 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 kwietnia 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Poznaniu**

z udziałem **B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie**

o udzielenie zabezpieczenia

### **postanawia:**

1. udzielić B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zabezpieczenia roszczenia o zakazanie B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie naruszania prawa do słownego znaku towarowego „BOLSIUS” zarejestrowanego w międzynarodowym rejestrze prowadzonym przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR: 0476419 z prawem ochrony na terytorium Unii Europejskiej, tj. o zakazanie obowiązej używania oznaczenia słownego „BOLSIUS” jako słowa kluczowego przy definiowaniu reklam w (...) wyświetlanych na stronach (...).pl lub innych stronach internetowych wyświetlających reklamy (...).pl, a także jako słowa kluczowego w wyszukiwarkach internetowych,

poprzez zakazanie obowiązej – na czas trwania procesu - używania oznaczenia słownego „BOLSIUS” jako słowa kluczowego przy definiowaniu reklam w (...)wyświetlanych na stronach (...).pl lub na innych stronach internetowych wyświetlających reklamy (...).pl, a także jako słowa kluczowego w wyszukiwarkach internetowych;

2. zagrozić B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie nakazaniem zapłaty na rzecz B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kwoty 1.000 (tysiąc) złotych za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w pkt. 1.;

3. oddalić wniosek w pozostałej części;

4. wyznaczyć B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu dwutygodniowy termin do wystąpienia względem B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie z pozwem obejmującym roszczenie określone w pkt. 1.

## UZASADNIENIE

15 kwietnia 2020 r. B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 730<sup>1</sup> § 1 k.p.c. w zw. art. 131 ust. 1 w zw. z art. 129 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, art. 9 ust. 2 lit. b), ust. 3 i art. 10 Rozporządzenia, a także na podstawie art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. w zw. z art. 129 ust. 1 i art. 130 ust. 1 Rozporządzenia oraz w zw. art. 3 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 maja 2019 r., wniosła o udzielenie, na czas trwania postępowania, zabezpieczenia jej roszczenia o zakazanie B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie naruszania prawa do słownego znaku towarowego „BOLSIUS” zarejestrowanego w międzynarodowym rejestrze prowadzonym przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR: 0476419 z prawem ochrony na terytorium Unii Europejskiej, do którego stosuje się przepisy o ochronie znaku unijnego zgodnie z art. 182 Rozporządzenia, tj. zakazanie obowiązanej używania oznaczenia słownego „BOLSIUS” jako słowa kluczowego przy definiowaniu reklam w (...) wyświetlanych na stronach (...) .pl lub innych stronach internetowych wyświetlających reklamy (...) .pl, a także słowa kluczowego w wyszukiwarkach internetowych;

poprzez zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu, naruszania prawa do słownego znaku towarowego „BOLSIUS” zarejestrowanego w międzynarodowym rejestrze prowadzonym przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR: 0476419 z prawem ochrony na terytorium Unii Europejskiej to jest używania oznaczenia słownego „BOLSIUS” jako słowa kluczowego przy definiowaniu reklam w (...) wyświetlanych na stronach (...) .pl lub innych stronach internetowych wyświetlających reklamy (...) .pl, a także jako słowa kluczowego w wyszukiwarkach internetowych.

Ponadto wniosła o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 1.000 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia.

### Sąd ustalił:

B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu należy do grupy B. lidera w produkcji świec, podgrzewaczy, wkładów i zniczy w Europie. Uprawniona prowadzi stronę internetową [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl), której domena zarejestrowana jest na rzecz spółki matki – B. B.V. Oznaczenie „Bolsius” pochodzi od nazwiska założycieli przedsiębiorstwa prowadzonego od 1870 r. Jest intensywnie używane m.in. dla oznaczania towarów oraz w działaniach reklamowych. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.23-26, wydruki ze strony internetowej k.28-29, prezentacja k.31-35, raport k.37-46)

B. B.V. z siedzibą w S. jest uprawniona do wyłącznego korzystania na terytorium Unii Europejskiej ze słownego znaku towarowego **BOLSIUS** zarejestrowanego przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod nr 0476419 m.in. dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 3. (woski nieujęte w innych klasach), 4. (lampki nocne, świece, świece do gorących tac, lampki nocne, wosk, stearyna i parafiny, nieujęte w innych klasach), 14. (świeczniki z metali szlachetnych) i 21. (ceramiczne świeczniki i produkty nieujęte w innych klasach). (dowód: wydruk z bazy EUIPO k.148-150, wydruk ze strony wipo.int k.51) B. B.V. upoważniła uprawnioną do korzystania z zarejestrowanych na jej rzecz znaków towarowych oraz do wystąpienia przeciwko spółce B. z pozwem w sprawie o naruszenie prawa do znaku towarowego **BOLSIUS** IR 0476419. (dowód: oświadczenie k.48-49) Znak ten jest znany i rozpoznawalny wśród konsumentów. (dowód: raport k.37-46)

B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji świec, podgrzewaczy, wkładów i zniczy. Towary stron są oferowane w tych samych kanałach dystrybucji i kierowane to tego samego kręgu odbiorców. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.104-107, print-screensy strony internetowej k.109-110, katalog k.112-117)

Obowiązana prowadzi stronę internetową pod adresem (...).pl. Po wybraniu frazy „bolsius polska” w wyszukiwarce (...) wyświetla się reklama strony internetowej www.sklep. (...).pl, co wskazuje na wykorzystywanie oznaczenia słownego „bolsius” jako słowa kluczowego i hasła pozycjonującego reklamy spółki B.. Tożsame wyniki uzyskuje się przy wyszukiwaniu wg fraz „bolsius polska”, „bolsius sklep internetowy”, „bolsius” i „sklep internetowy bolsius” w wyszukiwarce (...). (dowód: ekspertyza prywatna k.96-102, 127-129, wyniki wyszukiwania k.119-125, 144-146)

### **Sąd zważył:**

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej i zasad uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730<sup>1</sup> k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

## 1. Odnośnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1). Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy uszczegóławiające czyn nieuczciwej konkurencji pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi (ust. 2).

Stosownie do art. 18 ust. 1 u.z.n.k., w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych działań;
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań.

**Wniosek spółki B., reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika, budzi zasadnicze zastrzeżenia Sądu co do sposobu jego sformułowania, przedstawionej argumentacji i zaoferowanych na jego poparcie dowodów.** Przede wszystkim należy wskazać na sprzeczność pomiędzy treścią przyszłego roszczenia, które odnosi się wprost do naruszenia prawa do znaku towarowego, a wskazania jako jego podstaw prawnych także przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ich uzasadnienia. Uprawniona nie formułuje roszczeń jakie mogłyby dla niej wynikać z przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10, art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. ani ich nie uprawdopodobnia. Nie przedstawia faktów ani dowodów na ich poparcie, które mogłyby przekonywać o pierwszeństwie rynkowym, renomie, naruszeniu jej interesów gospodarczych oraz adekwatności żądanych sankcji do sposobu działania obowiązanej. Wniosek w tym zakresie podlega zatem oddaleniu jako całkowicie bezzasadny. (*a contrario* art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)

## **2. Odnosnie do naruszenia praw do znaków towarowych:**

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, m.in. gdy oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany. (a.) Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Zgodnie z art. 131, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Także w tej części wniosek spółki B. nie jest wolny od wad, które jednak nie wykluczały udzielenia uprawnionej zabezpieczenia przyszłego roszczenia zakazowego. Z jego treści, jakkolwiek nie dość poprawnie sformułowanej, wynika, że uprawniona zamierza dochodzić ochrony słownego znaku towarowego **BOLSIUS** IR. 0476419, zamiast jednak skupić się na wykazaniu przysługującego jej prawa licencjodawcy, przedstawia dowody dotyczące innych praw wyłącznych B. B.V., które nie są przedmiotem sporu. Dowody i twierdzenia w tym zakresie nie były więc brane przez Sąd pod uwagę jako niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. (k.52-94)

Znak towarowy **BOLSIUS** IR. 0476419 został zarejestrowany przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Dla stwierdzenia, że udzielona ochrona została uznana na terytorium Unii Europejskiej Sąd uzupełnił materiał dowodowy o wydruk z bazy EUIPO (art. 228 § 2 k.p.c.), zgodnie bowiem z art. 189 ust. 1, rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię ma jedynie skutek zgłoszenia unijnego znaku towarowego od dnia jej rejestracji w zastosowaniu art. 3 ust. 4 protokołu madryckiego lub od dnia późniejszego wskazania Unii w zastosowaniu art. 3 ter ust. 2 protokołu madryckiego. Wynika z niego wyłączność używania znaku B. B.V., której niedatowane oświadczenie nie stanowi oczywiście dowodu legitymacji czynnej spółki B. . Z oświadczenia nie wynika w szczególności, że umowa została zawarta w sposób ważny i skuteczny, ani to jakie są uprawnienia licencjodawcy, zważywszy brzmienie art. 25 rozporządzenia. Sąd uznał je jednak za wystarczające dla uprawdopodobnienia faktu udzielenia licencji na korzystanie ze znaku towarowego w pełnym zakresie.

Za wystarczające do wykazania naruszenia przez spółkę B. prawa do znaku towarowego w efekcie bezprawnego używania przez obowiązującą oznaczenia „bispol” jako słowa kluczowego i w reklamie kontekstowej Sąd uznał przedstawione przez uprawnioną wyniki wyszukiwania. Sąd podziela argumentację prawną przedstawioną w motywach wniosku przemawiającą za uznaniem takiego działania za wkroczenie w sferę prawa wyłącznego uzasadniającego wystąpienie z roszczeniami określonymi w art. 9 ust. 3 w zw. z ust. 2a rozporządzenia. Za zbędne należy uznać prezentowanie w tym miejscu tożsamyh rozważań prawnych.

Korzystanie przez obowiązującą z oznaczenia identycznego ze znakiem w działalności handlowej, w związku z oferowaniem, reklamowaniem i wprowadzaniem do obrotu identycznych towarów niewątpliwie zakłóca wykonywanie przez znak towarowy **BOLSIUS** przynależnych mu funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakościowej.

Spółka B. należycie uprawdopodobniła swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie jej tymczasowej ochrony. Brak zabezpieczenia i długotrwałe oczekiwanie na prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zakazaniu obowiązanej naruszeń pozbawi uprawnioną ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania głównego. Używanie przez obowiązującą w jego toku kwestionowanych oznaczeń będzie utrzymywać skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze konsumentów, różnic pomiędzy towarami stron. Usunięcie skutków takich naruszeń w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, jeśli w ogóle możliwe.

Żądany sposób zabezpieczenia co do zasady odpowiadał treści przyszłego roszczenia, wymagał jednak doprecyzowania przez Sąd, który dokonał zmian sformułowań w porównaniu ze zgłoszonym żądaniem mieszczącym się w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. Zapewni on spółce B. należyłą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciąży ponad potrzebę, może ona bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Dla zapewnienia przestrzegania przez obowiązaną tymczasowych zakazów Sąd postanowił o zagrożeniu spółce B. nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej sumy przymusowej w kwocie 1.000 zł za każdy dzień nieprzestrzegania obowiązków określonych w pkt 1. (art. 756<sup>2</sup> § 1 w zw. z art. 1051<sup>1</sup> k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.